

## **ЧОРНООЧЕНКО С. І.**

Київський інститут інтелектуальної власності та права  
Національного університету «Одеська юридична академія»,  
доцент кафедри інтелектуальної власності і права,  
кандидат юридичних наук, доцент

## **ЮЩЕНКО І. А.**

Київський інститут інтелектуальної власності та права  
Національного університету «Одеська юридична академія»,  
студентка

# **ТОВАРНИЙ ЗНАК ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ**

Сьогодні, як ніколи раніше, товарні знакамиють величезне значення на ринку і впливають на формування світогляду і системи цінностей суспільства. Завдяки товарним знакам певні види продукції набувають визнання і репутації, стають впізнаваними і популярними серед великої кількості споживачів. Саме через таку популярність вони потребують посиленої правової охорони, оскільки використовуються недобросовісними виробниками. Захист товарних знаків на світовому рівні вже має більше ніж сторічну практику вирішення. Питаннями такого характеру займалися ряд вчених, зокрема М. Дубинський, А. Пахаренко-Андерсон, О.В. Піхурець. Однак, нерозв'язаними залишаються окремі проблеми у сфері регулювання і охорони товарних знаків.

Звернемося до норм, що встановлюють правову охорону товарних знаків. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 16) [3] містить перелік виключних прав, які має власник Свідоцтва на торгівельний знак, а також межі таких прав.

З цього переліку дуже чітко видно, що насправді виключне право на товарний знак не є виключним правом на його використання в будь-яких формах. Це — виключне право на використання товарного знака тільки відносно товарів та послуг, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований. Звідси не є протиправним використання товарного знака в цілях, не пов'язаних із введенням до обігу, просуванням і реалізацією товарів: наприклад, ніяк не обмежено його використання в літературних творах, в художніх цілях тощо.

Все це — наслідки властивостей товарного знака як об'єкта правової охорони. Охороняється формалізована на рівні товарного знака стійка асоціація між товарним знаком і споживчими властивостями товару, існуюча в свідомості споживачів завдяки певним зусиллям з боку виробника товару. Товарний знак служить засобом ідентифікації товарів

виробника у величезній масі однорідної продукції. Тим самим, можна говорити і про асоціацію «товар-виробник», завдяки якій споживачі можуть вибирати з величезної маси товарів, пропонованих на ринку, ті, які вироблені певним підприємцем.

Однак безпосередньо асоціації як такі охороняти юридичними засобами неможливо; тим більше неможливо перетворити їх на об'єкти ринкового обігу. Товарний знак виступає засобом формалізації охоронюваних асоціацій. У цій якості він і отримує правову охорону, яка дозволяє, з одного боку, заборонити дії, спрямовані на використання третіми особами сформованої підприємцем асоціації, а з іншого — зробити допустимим надання іншій особі права користуватися зазначеної асоціацією. Цілком природно, що межі правової охорони товарного знака закінчуються там, де припиняється загроза для асоціації, формалізованої у товарному знаку. Виходячи з даної логіки, чи не порушує і не може порушувати інтересів правовласника будь-яке використання товарного знака, не пов'язане з просуванням і реалізацією товарів?

Інший наслідок специфічної природи охоронюваного об'єкту — встановлення заборони на використання у відповідній сфері позначень, схожих з товарним знаком до ступеня змішування. Подібне використання не є використанням формально охоронюваного об'єкта, але воно є використанням тієї асоціації, яка охороняється насправді. Статті 4, 5 та 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» забороняють копіювати чужі позначення, матеріали, товари, зовнішній вигляд товарів [4]. Змішування відносно однорідних товарів викликає у споживача неправдиву асоціацію, що товари, вироблені в дійсності третьою особою, вироблені відомим йому підприємцем. Це — якраз те, чого право, закон прагне не допустити. Виникає питання: чи поширюється право на товарний знак на всі позначення, подібні з ним до ступеня змішування? Якщо встановлюється заборона (вона об'єктивно необхідна для досягнення цілей правової охорони товарного знака) на використання позначень, схожих з товарним знаком до ступеня змішування, не може не існувати суб'єктивного права. Навіть більше того, в самому Законі про товарні знаки не просто забороняється використання позначень, схожих до ступеня змішування з правоохоронними об'єктами, а йдеться про те, що таке використання є порушенням права на товарний знак. Ступінь подібності позначення з товарним знаком у разі порушення права на такий буде в кожному конкретному випадку встановлюватись судом. Останній і повинен визначити, чи виникає загроза змішування, чи ні. Звичайно, подібна модель регулювання викликає критику з причини відсутності належної ступенем визначеності, але розумної альтернативи все одно немає. У той же час законодавче визначення об'єкта права як товарного знака і будь-яких позначень, схожих з ним до ступеня змішування, тільки посилить і так наявну невизначеність. Число можливих «східних до ступеня змішування»

позначень нескінченне, а, значить, об'єкт права не визначений індивідуально і може існувати в незліченній безлічі варіацій.

У силу цього представляється прийнятною модель, використана українським законодавцем: право на використання тільки товарного знака — заборона на використання як товарного знака, так і позначень, схожих з ним до ступеня змішання. Ця модель дозволяє зберегти відносну визначеність суб'єктивного права на товарний знак і, одночасно, забезпечити належний захист об'єкта інтелектуальної власності.

Головними правовими ознаками охороноздатності торговельних марок є те, що вони повинні мати розрізнявальну здатність (тобто не бути схожими до ступеня змішування з іншими торговельними марками) та не бути оманливими (не вводити в оману споживачів) [6].

Далі розглянемо ще один змістовний аспект права на товарний знак за чинним законодавством. Закон оперує поняттям «використання». Під використанням у Законі наводяться такі приклади: «нанесення» такого знака на будь-який товар, послуги, в діловій документації чи рекламі тощо. Очевидно, що все це — форми відтворення ідеального об'єкта у первісному або дещо модифікованому (подібному до ступеня змішування) вигляді. Наприклад, якщо мало місце некомерційне використання знака (під використанням, зазвичай, розуміють пародії, новини, дослідницькі доповіді, редакторські статті, сатиру тощо) [5].

Стосовно правової охорони товарного знака значення відтворення ще більше, ніж в авторському праві. Якщо в останньому існують хоча б деякі, не пов'язані з відтворенням охоронюваного об'єкта (твору) дії, виключне право на вчинення яких належить автору, то Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про такі дії нічого не говорить. Та в цьому, з урахуванням цілей правової охорони, і немає необхідності.

Нарешті, слід звернути увагу і на те, що право на товарний знак за Законом має подвійну природу. З одного боку, воно є виключним правом (тільки правовласник має право вчиняти певні дії), з іншого — воно є правом забороняти ті дії, які може вчиняти правовласник. Подібна подвійність не є логічною і, на нашу думку, являє собою просто дефект юридичної техніки.

Таким чином, в законодавстві про охорону прав на знаки для товарів і послуг ми бачимо дві традиційні правові форми організації їх обігу як нематеріальних об'єктів: надання права і передача виключного права. Особливістю є те, що ці права надаються власнику за певних умов. Передача права на товарний знак не повинна призводити до омани у свідомості споживачів щодо властивостей товарів та їх виробників, а надання права на нього можливо лише за умови вчинення певних дій, спрямованих на забезпечення збереження якості товарів, що випускаються під тим самим товарним знаком.

### *Список використаної літератури:*

1. Конституція України від 28.06.1996 року. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356).
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.
4. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.07.1996 року. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст. 164).
5. Пахаренко — Андерсон А. Право товарних знаків США: аналіз Федерально-го Закону про диліюцію товарного знака//Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони/ за ред. Шемшученко Ю.С., Бошицького Ю.Л. — К., 2004. — С. 302-313.
6. Ромат Т.Є. — Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності від 21.09.2011р.— Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку — Вип. 3 (34).

### **ПОЗОВА Д. Д.**

Національний університет «Одеська юридична академія»,  
асистент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права,  
кандидат юридичних наук

## **ПРОБЛЕМА БАГАТОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВИКЛЮЧНИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ**

Питання багатотериторіального управління виключними правами суб'єктів авторського права та суміжних прав вже давно стало предметом дискусій з огляду на потреби постійно зростаючого онлайн-ринку та відповідні незручності при створенні і функціонуванні онлайн-ресурсів з легальним контентом. Як справедливо зазначається в літературі, розуміння терміна «ринок» в контексті економічних інтернет-параметрів сильно змінилося. Розширення інформаційних технологій впливає на усталені традиції торгівлі, криза посилює розвиток «реального» дрібного і середнього підприємництва, змусила шукати більш вигідні бізнес-стратегії, одна з яких — бізнес через Інтернет [1].

Першочергово проблема постала в Європейському Союзі, зважаючи на необхідність забезпечення функціонування єдиного європейського ринку та доступу до нього споживачів з усіх країн-членів на рівних умовах як однієї з провідних засад і мети заснування Співтовариства. Це обумовило ухвалення Європейською комісією Рекомендацій 2005/737/ЕС від 18 травня 2005 року щодо колективного транскордонного управління